Santiago, veintisiete de julio del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio “winnet.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 7 de mayo de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “winnet.cl”, surgido entre don Maximiliano Ortiz de Zarate Montenegro, estudiante de ingeniería en telecomunicaciones, domiciliado en calle Herrera Nº 914, Interior 5, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y Winpack S.A., con domicilio en Ojos del Salado Nº 0841, comuna de Quilicura, Santiago, representada en estos autos por su abogado doña Silvia Sepúlveda San Martín, con domicilio en calle Augusto Leguía Nº 100, Oficina 701, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 8 de mayo de 2009 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 20 de mayo de 2009, según consta a fojas 8 y 9 de autos, con la asistencia de ambas partes y en la que se establecieron las bases del procedimiento del juicio arbitral.

Partes Litigantes. Que son partes litigantes en la presente causa don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, primer solicitante del nombre de dominio y Winpack S.A., segundo solicitante.

De la demanda. Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos Winpack S.A. La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “winnet.cl” a don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, e invoca los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 10 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Señala que Winpack S.A. es una empresa internacional, cuyo giro de negocios consiste en satisfacer necesidades en el campo de los insumos y

equipos, implementando soluciones en diversas etapas del proceso de envasado, empaquetado, etiquetado y rotulado. Agrega que es titular de marcas comerciales, y cita al efecto el signo “WIN NET” registro Nº 818.444, que ampara materias plásticas semi elaboradas para embalaje y empaque, de la clase 17 y “WIN NET” registro Nº 818.443, para distinguir mallas, sacos cordeles, cuerdas, tanto de fibras naturales como sintéticas y plásticas destinadas al embalaje, de la clase 22, por lo que se produciría un evidente conflicto con el dominio pedido “winnet.cl”, y que existe consenso en considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio pedidos pueden causar confusión a los consumidores, especialmente cuando se trata de marcas comerciales de prestigio, es decir, aquellas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio .

2. Indica la parte demandante que el primer solicitante del dominio “winnet.cl”, carece de todo derecho legitimo sobre este nombre, ya que “WINNET” no es una marca registrada en la actualidad, y que el primer solicitante con fecha 20 de enero de 2009 presentó a trámite el dominio de autos y el día 19 de mayo de 2009, solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, “INAPI”, el registro de la marca comercial “WINNET”, tramitación en la que indica presentarán en su oportunidad escrito de oposición al registro.

3.- Afirma que una de las situaciones que se debe evitar al solicitar un conflicto de nombre de dominio, es que se genere confusión en el mercado, lo que se produciría de no otorgarse el dominio “winnet.cl” a la parte demandante, atendido a que es una sigla idéntica a la marca comercial ya registrada, por lo que estima el actor que tiene un mejor derecho sobre el dominio en cuestión.

Indica que en el caso de autos, existe una clara y grave infracción a lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo 1 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje que consagra la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que señala: “*Será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros*” y concluye solicitando en su escrito de demanda que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó copias del sistema Web del “INAPI”, de sus marcas comerciales “WIN NET”, registros números 818.444 y 818.443, que distinguen productos de las clases 17 y 22, ambas otorgadas con fecha 2 de junio de 2008.

La demanda de Winpack S.A. de fojas 10 y siguientes se tuvo por interpuesta y por acompañados los documentos probatorios con citación, con fecha 6 de junio de 2009 y se le otorgó traslado al demandado por el termino de 10 días hábiles para su contestación, notificado a las partes con misma fecha, mediante correo electrónico.

De la Contestación de Demanda. El demandado don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, con fecha 18 de junio de 2009 presentó escrito de contestación de la demanda de autos, en la que señala lo que pasa a resumirse.

1.- Afirma que en la búsqueda de un nombre de dominio coherente con el área en la cual se desempeña, solicitó el nombre de dominio “winnet” y que ha venido ejecutando diversas gestiones para su plan de negocios, tales como solicitar el domino ante NIC Chile, con fecha 21 de enero de 2009 y que presentó a trámite la solicitud de la marca comercial “WINNET”, el día 19 de mayo de 2009, ante el “INAPI”, solicitud signada con el Nº 864.604, en la clase 37, para distinguir “*servicios de instalación y de reparación, a saber, los servios que se ocupan de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste; reparación de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición primitiva*”.

2.- Que respecto a la afirmación del demandante, en cuanto a que se puede producir confusión en los consumidores, indica que la marca comercial “WIN NET” de la parte demandante, protege productos de las clases 17 y 22, los que son de un rubro distinto a los servicios de la clase 37 solicitada por el demandado, por lo que no podría existir, ni causar confusión puesto que el público consumidor objetivo es total y absolutamente diferente, más aun si se trata de una marca comercial que el demandante afirma ya tiene prestigio. Indica que el artículo 20 letra h) de la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, señala que no podrán registrase aquellas marcas iguales…ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios similares pertenecientes a la misma clase.

3.- Afirma que es perfectamente posible la coexistencia de marcas, por los que las partes en este juicio arbitral, se encuentran en igualdad de derechos, ya que en su opinión existen diferencias entre “WIN NET” y “WINNET”.

Finalmente, el demandado acompañó copia de sus solicitudes de nombre de dominio “winnet.cl”, de la marca comercial “WINNET” y boleta de honorarios emitida a un tercero en materia de asesorías informáticas, de fecha 6 de abril de 2009.

Que con fecha 18 de junio de 2009 se dictó resolución teniendo por contestada

la demanda de autos y por acompañados con citación, los documentos probatorios individualizados, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 23 de junio de 2009 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 8 y 9 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión controvertida en el presente litigio, consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “winnet.cl”, esto es, sí a don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, primer solicitante, o a Winpack S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Winpack S.A., invoca que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa “winnet.cl” y con el objeto de acreditar el mejor derecho alegado, señala que es dueña de las marcas comerciales que tiene registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, “INAPI”, del signo “WIN NET”, registro Nº 818.444, para distinguir productos de la clase 17 y registro Nº 818.443, para distinguir productos de la clase 22, ambos registrados con fecha 2 de julio de 2008.

Tercero: Que ha su turno el demandado al contestar la demanda de autos, ha controvertido que la parte demandante sea titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, afirmando que ha solicitado el dominio “winnet”, para desarrollar un proyecto de asesorías en materia de servicios computacionales y que ha pedido con fecha 19 de mayo de 2009, el registro de la marca comercial “WINNET”, para distinguir servicios de la clase 38, y que pueden coexistir ambos signos marcarios, con el dominio en litigio, prefiriéndose la pretensión del primer solicitante en cuanto a la asignación del dominio de autos, ya que en su opinión ambas partes se encuentran en igualdad en cuanto a su pretensión.

Agrega que su solicitud no es contraría a derechos validamente adquiridos por terceros, ni vulnera la ética mercantil, competencia leal, ni es una solicitud abusiva.

Cuatro: Que en el caso de autos, corresponde ponderar la posición jurídica de las partes, en cuanto a la titularidad del nombre de dominio en disputa “winnet.cl”. En efecto, la parte demandante Winpack S.A., señala que existe

identidad entre sus marcas comerciales “WIN NET” y el dominio “winnet”, de tal suerte que de asignarse éste al primer solicitante, se puede causar confusión en los consumidores, atendida la identidad conceptual y gráfica existente entre las marcas comerciales de su dominio y el nombre de dominio en disputa, afirmaciones que son controvertidas por el primer solicitante don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, en su escrito de contestación de demanda de fojas 18 y siguientes.

Quinto: Que ante idéntica pretensión de los litigantes en este juicio de asignación de nombre de dominio CL, cabe considerar que la parte demandante Winpack S.A., cuenta a la fecha de trabarse el litigio con un derecho cierto en cuanto a la fundamentación de su interés, cual es la existencia de dos marcas comerciales, en la especie “WIN NET”, que tiene registradas desde el 6 de junio de 2008 ante el “INAPI”, en relación al primer solicitante que sólo con fecha 19 de mayo de 2009, presentó a trámite su solicitud de registro de la marca comercial “WINNET”, para distinguir servicios de la clase 38, por lo que se puede concluir que en materia de propiedad industrial, la parte demandante debe ser amparada en su pretensión, habida cuenta a la plena identidad fonética existente entre sus marcas comerciales registradas y el nombre de dominio de autos.

Que en este sentido, el primer solicitante y demandado de autos don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, tiene al trabarse la litis, una mera expectativa en cuanto a que se otorgue en definitiva el registro de la marca comercial “WINNET”, solicitada con fecha 19 de mayo de 2009 ante el órgano competente en la materia, solicitud de registro que en definitiva puede que se acoja o bien se rechace, por lo que su pretensión de igual o mejor derecho que invoca respecto de el demandante, se encuentra sujeta a un hecho futuro e incierto, que puede ser favorable o adverso, pero en el estado actual ha de preferirse para la asignación del dominio a aquella parte que ya cuenta en su patrimonio con marcas comerciales gráfica y fonéticamente idénticas al domino “winnet.cl”, por lo que la pretensión de Winpack S.A., aparece revestida de fundamento plausible para que se le asigne el dominio referido.

Sexto: Que de razonarse de otro modo al señalado en el considerando anterior, se puede causar confusión en los usuarios de la red Internet, ya que existiría un titular de un nombre de dominio CL, en la especie “winnet”, distinto al titular de marcas comerciales iguales grafica y fonéticamente a éste, registradas con anterioridad a la solicitud de autos, situación que no puede soslayarse u omitirse para resolver el litigio de autos.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de oposición de fojas 10 y siguientes y en su mérito asignar el nombre de dominio “winnet.cl”, a Winpack S.A., sin condena en costas al demandado atendido a que don Maximiliano Ortiz de Zárate Montenegro, ha litigado con fundamento plausible.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como Testigos al abogado doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo